

Joanna Buchalska¹

Ochrona nazwiska osoby zmarłej użytego w znakach towarowych

1. Uwagi ogólne

Ochrona nazwiska osób zmarłych w znakach towarowych jest problematyką szczególnie ważną, a jednocześnie bardzo trudną. Istotność tej problematyki odnosi się do faktu, że nazwisko wykorzystywane w znaku towarowym często jest synonimem jakości, renomy pewnego dobra lub usługi spełniając jedną z funkcji znaku towarowego. Jednocześnie nazwisko *per se* chronione jest jako jedno z dóbr osobistych wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego². Charakter dóbr osobistych przemawia jednak za tym, że dobro to posiada jedynie niemajątkowy charakter³. Jednocześnie umieszczenie nazwiska w znaku towarowym nadaje mu wymiar już majątkowy. Ponadto, trudności w zakresie wykorzystywania nazwiska w znakach towarowych pogłębione zostać mogą poprzez jednoczesnej ochrony tego oznaczenia w innych przepisach między innymi ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wzajemne przenikanie się tych unormowań potęguje również kwestia wykorzystywania nazwiska osoby zmarłej w znaku towarowym. Zasadniczo wyróżnić można dwa rodzaje nazwisk, które mogą stanowić znak towarowy lub jego część – nazwiska historyczne, oraz nazwiska

¹ Dr, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

² Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), dalej: k.c.

³ S. Grzybowski, *Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego*, Warszawa 1957, s. 9; S. Grzybowski, *Osobistości prawa*, w: F. Zoll, J. Wasilkowski (red.), *Encyklopedia podręczna prawa prywatnego*, t. 3: *Osobistości prawa – przedsiębiorstwo* Warszawa 1939, s. 1249, S. Szer, *Prawo cywilne. Część ogólna*, Warszawa 1967, s. 18; J. Panowicz-Lipska, *Majątkowa ochrona dóbr osobistych*, Warszawa 1975, s. 25; A. Cisek, P. Machnikowski, *Komentarz do art. 23*, w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, Warszawa 2013, s. 58.

powszechnie. Ze względu na szczegółowe omówienie w piśmiennictwie wykorzystywania nazwiska historycznych w znakach towarowych⁴, przedmiotem analizy pozostanie problematyka wykorzystywania nazwisk „powszechnych” w znakach towarowych.

2. Wykorzystywanie nazwiska osoby zmarłej w nazwie

Nazwisko stanowi istotny, a niekiedy jedyny element nazwy lub firmy stanowiąc, podobnie jak imię i nazwisko osoby fizycznej, element odróżniający⁵. Jednakże sposób tworzenia nazw pozostaje odmienny w zależności od formy osoby prawnej. Sposób tworzenia osoby prawnej determinuje sposób nadania jej nazwy. W wypadku osób prawnych tworzonych na podstawie aktu normatywnego (ustawy, rozporządzenia) akt taki określa jej nazwę⁶, w wypadku innych osób prawnych przepisy

⁴ H. Fedorowicz, *Chopin pozostanie na etykiecie*, „Rzeczpospolita” z 10 września 2001 r., H. Fedorowicz, *Terravita z nutkami Chopina*, „Rzeczpospolita” z 17 czerwca 1999 r., G. Sieczkowski, *Etiuda rewolucyjna*, „Rzeczpospolita” z 14 września 1996 r.; Z. Podkański, *Spór o Chopina*, „Rzeczpospolita” z 30 września 1996 r., D. Frey, *Księżna broni króla*, „Rzeczpospolita” z 26 listopada 2003 r.; M. Domagalski, *Księżna Sobieska zu Schwarzenberg broni rodowego nazwiska*, „Rzeczpospolita” z 11 października 2001 r., wyrok SN z 12 grudnia 1997 r. (III RN 74/97), OSNAPiUS 1998, nr 9, poz. 413, H. Fedorowicz, *Król nie dla papierosów*, „Rzeczpospolita” z 27 marca 1997 r., W. Włodarczyk, *Glosa do wyroku SN z dnia 12 grudnia 1997, III RN 74/97*, „Państwo i Prawo” 1998, nr 8, s. 111–112, H. Fedorowicz, *Znaki towarowe. Nazwiska historyczne mogą być zarejestrowane*, „Rzeczpospolita” z 30 lipca 1998 r.; *Sporny znak – sprawa o wygaśnięcie*, „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” 2013, nr 3, s. 70–73, D. Margas, *Prawdopodobnie ugoda*, „Rzeczpospolita” z 12 lipca 1994 r., postanowienie SN z 26 października 1994 r. (I CRN 119/94), OSNC 1995, nr 1, poz. 22, R. Andziak, *Waza nie gorszy od Batorego*, „Rzeczpospolita” 1997, nr 42, s. 16; J. Mazurkiewicz, *Umieszczanie...*, s. 282; R. Andziak, *Król nabity w butelkę*, „Rzeczpospolita” z 6 marca 1997 r., wyrok WSA w Warszawie z 19 września 2007 r. (VI SA/Wa 989/07), LEX nr 374813; wyrok NSA z 18 stycznia 2007 r. (II GSK 206/06), ONSAiWSA 2008, nr 4, poz. 61; wyrok WSA w Warszawie z 13 kwietnia 2006 r. (VI SA/Wa 312/05), LEX nr 874912.

⁵ J. Frąckowiak, *Osoby prawne...*, s. 1162; S. Grzybowski, *Osoby prawne*, w: S. Grzybowski (red), *System Prawa Cywilnego*, t. 1, Wrocław 1985, s. 376; A. Szpunar, *Ochrona dóbr...*, s. 170; J.J. Sitko, *Firma i jej ochrona*, Warszawa 2009, s. 112; M. Poźniak-Niedzielska, *Nazwa osoby prawnej jako przedmiot ochrony prawa cywilnego*, w: J. Błęszyński, J. Rajski (red.), *Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego*, Warszawa 1985, s. 295; E. Gniewek, *Komentarz do art. 43¹*, w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), *Kodeks cywilny...*, s. 58; A. Karpowicz, *Firma a nazwa*, „Palestra” 1994, nr 12, s. 75–77; A. Szpunar, *Ochrona dóbr osobistych przysługujących...*, s. 37.

⁶ Por. np. ustawa z 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty

określają zasady tworzenia nazwy⁷ lub wskazują jedynie, że dana osoba prawna powinna mieć nazwę, a jej ustalenie należy do założycieli. Jako przykład osób prawnych tworzonych na podstawie aktu normatywnego, zawierających nazwisko, można wskazać fundację „Zakład Narodowy imienia Ossolińskich”, powołaną ustawą z 5 stycznia 1995 r. o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich⁸. Niezależnie od tego, w jaki sposób powstaje osoba prawna, jej nazwa może zawierać nazwisko. W tym kontekście nie ma jednak szczególnych uregulowań w zakresie możliwości wykorzystywania nazwiska osoby zmarłej, które np. w nazwie fundacji lub stowarzyszenia zazwyczaj ma stanowić „upamiętnienie”, wyrażenie uznania, hołdu dla osoby zmarłej. Problem może jednak powstać wówczas, gdyby np. fundacja lub stowarzyszenie powstały „przeciwko” konkretnej osobie, np. określając w nazwie, że wspiera osoby poszkodowane przez polityka, przedsiębiorcę X.

Odmiennie jest w przepisach prawa handlowego. Zgodnie z art. 32 § 1 k.h. z 1933 r.⁹ i art. 32 § 1 k.h.¹⁰ w razie zmiany nazwiska, które stanowiło część składową firmy, można było przedsiębiorstwo prowadzić nadal pod dotychczasową firmą, należało jednak w dodatku do firmy wskazać nowe nazwisko. W przypadku ustąpienia ze spółki jawnej lub komandytowej wspólnika, którego nazwisko było w firmie zamieszczone, można było prowadzić przedsiębiorstwo nadal pod dotychczasową firmą za zezwoleniem jego lub jego spadkobierców, należało jednak w dodatku do firmy zamieścić brzmienie firmy, odpowiadające art. 28. Przepis ten wzbudzał wiele kontrowersji, w szczególności wobec zakresu uprawionych do pośmiertnego dysponowania nazwiskiem, zwłaszcza ze względu na podmiot uprawniony do wydania zgody na korzystanie z nazwiska¹¹. Wskazać można jednak, zgodnie ze stanowiskiem J. Mazurkiewicza, że umieszczanie nazwiska osoby zmarłej w firmie

Lotnicze” (Dz. U. Nr 33, poz. 185 ze zm.), nieobowiązujące: ustawa z 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 95, poz. 47 4 ze zm.), art. 7 i n. ustawy z 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz. U. Nr 54, poz. 311 ze zm.).

⁷ S. Grzybowski, *Osoby prawne...*, s. 376.

⁸ Ustawa z 5 stycznia 1995 r. o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. Nr 23, poz. 121 ze zm.).

⁹ Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 82, poz. 600 ze zm.).

¹⁰ Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 ze zm.).

¹¹ Por. R. Stefanicki, *Prawo do nazwy (firmy) i jego ochrona*, Kraków 1999, s. 74.

nie jest przejawem zasady ciągłości firmy, a jedynym uprawnionym do dysponowania nazwiskiem jest ten, kto je nosi¹². Aby można było uznać, że nazwisko może pozostać w firmie, musi ono być związane z działalnością spółki¹³. Za taką interpretacją przemawiał również art. 33 k.h., zgodnie z którym, kto nabywał istniejące przedsiębiorstwo, mógł je za zezwoleniem poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców prowadzić pod dotychczasową firmą. Powinien jednak zamieścić w firmie dodatek oznaczający nabywcę.

Obecnie omawiana problematyka została uregulowana w art. 43⁸ k.c. Zgodnie z § 1 tego przepisu w przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, spółka może zachować w swojej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci – za zgodą jego małżonka i dzieci. W przepisie § 2 – mającym zastosowanie do osób fizycznych będących przedsiębiorcami – przewidziano, że przepis § 1 stosuje się odpowiednio w wypadku kontynuowania działalności gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną będącą jej następcą prawnym. Zgodnie natomiast z § 3, kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej.

Wykładając wymienione przepisy Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 8 kwietnia 2014 r.¹⁴ stwierdził, że art. 43⁸ § 1 k.c. odnosi się wyłącznie do spółek osobowych, których firmy muszą zawierać nazwiska wszystkich lub niektórych wspólników, a przynajmniej nazwisko jednego spośród nich (art. 24 § 2, art. 90 § 1, art. 104 § 1, art. 127 § 1 k.s.h.) i tylko taka spółka, jeśli jest zainteresowana utrzymaniem firmy w dotychczasowym brzmieniu, obejmującym nazwisko wspólnika tracącego członkostwo, musi uzyskać na to pisemną zgodę (zastrzeżoną dla celów dowodowych – *ad probationem*) wspólnika ustępującego ze spółki, a w razie jego śmierci – zgodę jego małżonka i dzieci. Oceny tej nie zmienia powoływana przez zwolenników poglądu, że nie ma powodu

¹² Por. J. Mazurkiewicz, *Umieszczanie i zachowywanie w firmach nazwisk zmarłych*, w: R. Szytk (red.), *Kodeks spółek handlowych. Studia i materiały*, Poznań–Kluczbork 2001, s. 275.

¹³ M. Honzatko w: T. Dziurzyński, Z. Fernichel, M. Honzatko, *Kodeks handlowy. Komentarz*, t. 1, Kraków 1936, s. 66; J. Mazurkiewicz, *Umieszczanie...*, s. 277.

¹⁴ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 8 kwietnia 2014 r. (V ACa 825/13), LEX nr 1458909.

do ograniczania zakresu podmiotowego przepisu tylko do spółek osobowych, wskazywana na jego uzasadnienie okoliczność, że przepis mówi ogólnie o wspólniku, nie zawężając tego pojęcia tylko do wspólników spółek osobowych, a zgodnie z art. 43⁵ § 3 k.c. nazwisko wspólnika może pojawić się również w spółce kapitałowej.

Jak się podkreśla w piśmiennictwie, osoba prawna dzięki umieszczeniu w jej brzmieniu nazwiska osoby fizycznej staje się nośnikiem pozytywnych skojarzeń z przedsiębiorcą, a pośrednio – z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (ekonomiczne wykorzystanie dobra osobistego). Taki jest też główny cel starań założyciela spółki kapitałowej o umieszczenie jego nazwiska w firmie. Jest to z jednej strony upoważnienie takiej osoby do zamieszczenia nazwiska w korpusie jego firmy, z drugiej – rezygnacja z przysługującego uprawnionemu do nazwiska zakazu używania go we wskazanej funkcji. W przypadku zbycia udziałów bądź akcji w takiej spółce nabywca wstępuje w jego miejsce do umowy spółki pod firmą zawierającą nazwisko ustępującego wspólnika, który zakładając spółkę, podjął decyzję o zamieszczeniu w jej nazwie swojego nazwiska jako składnika firmy.

Rozważenia wymaga jednak kwestia, czy zasadne jest wskazanie tak wąskiego katalogu uprawnianych do wydania zgody na podstawie art. 43⁸ k.c. Wydaje się, że w przypadku pozostawienia przez zmarłego przysposobionych, sąd – prowadząc postępowanie dotyczące możliwości wykorzystania nazwiska osoby zmarłej w firmie – stanąłby na stanowisku, że zgoda tej osoby jest uprawniona. Jednakże wątpliwości wzbudza, czy takie samo prawo będą mieli wstępni, oni nie zostali bowiem wymienieni w normie art. 43⁸ k.c. Warto w tym kontekście rozważyć również stanowisko M. Załuckiego, zgodnie z którym katalog wskazany w art. 43⁸ k.c. winien być rozszerzony. Jako wzór w tym zakresie autor odwołuje się do treści art. 78 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którą jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powodztwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa¹⁵. Kwesta ta staje się tym bardziej skomplikowana, gdy nazwisko to wykorzystane zostanie jako znak towarowy lub jego element.

¹⁵ M. Załucki, *Korzystanie z nazwiska jako element firmy po śmierci przedsiębiorcy. Rozważania na tle zgody małżonka i dzieci zmarłego*, w: J. Balcarczyk (red.), *Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady, technologie*, Warszawa 2012, s. 462–464.

3. Rejestracja nazwisk powszechnych

Trudno wskazać granicę, po przekroczeniu której nazwisko przestaje stanowić nazwisko powszechne a staje się nazwiskiem historycznym. Przyjąć należy jednak, że nazwisko powszechne to takie, które nie jest wiązane przez przeciętnego konsumenta z konkretną postacią historyczną. Wobec braku definicji legalnej pojęcia nazwiska historycznego uznać należy *a contrario*, że nazwiskiem współczesnym i powszechnym jest nazwisko niehistoryczne, tj. takie, z którym nie jest utożsamiany szczególny kult osób je noszących. Kwestia rejestracji nazwisk historycznych była już przedmiotem szczególnej dyskusji¹⁶, w odniesieniu w szczególności ustawy z 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina¹⁷ oraz wyroku Sądu Najwyższego, zajmującego się problematyką rejestracji znaku towarowego Jan III Sobieski¹⁸. Za zasadne należy uznać jednak, że nazwiska historyczne stanowią dobro kultury o szczególnym charakterze, wobec tego w sposób znaczący należy uznać możliwość ich wykorzystywania w znakach towarowych.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej¹⁹ nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego do rejestracji, jeżeli jego używanie może spowodować ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami²⁰. Zgodnie zaś z art. 156 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie ich nazwisk lub adresu. Rejestracja znaku towarowego w postaci imienia i nazwiska zgłaszającego nie powinna powodować odmowy po stronie

¹⁶ Por.: H. Fedorowicz, *Chopin pozostanie...*; H. Fedorowicz, *Terravita...*; G. Sieczkowski, *Etiuda...*; Z. Podkański, *Spór...*; D. Frey, *Księżna...*; M. Domagalski, *Księżna...*; H. Fedorowicz, *Król...*; W. Włodarczyk, *Glosa do wyroku SN z dnia 12 grudnia 1997...*, s. 111–112; H. Fedorowicz, *Znaki towarowe...*; D. Margas, *Prawdopodobnie...*; R. Andziak, *Waza...*; J. Mazurkiewicz, *Umieszczanie...*, s. 282.

¹⁷ Ustawa z 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz. U. Nr 16, poz. 168).

¹⁸ Wyrok SN z 12 grudnia 1997 r. (III RN 74/97), OSNAPiUS 1998, nr 9, poz. 413.

¹⁹ Ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.), dalej: p.w.p.

²⁰ Por. decyzja nr ICD 000004851 OHIM z 19 marca 2009 r. w sprawie Viniqum Kereskedelmi Kft v. Zakłady Piwowskie „Głubczyce” S.A., [http://preprodbeta.oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/case-law/invalidity/ICD%2000004851%20decision%20\(EN\).pdf](http://preprodbeta.oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/case-law/invalidity/ICD%2000004851%20decision%20(EN).pdf)

Urzędu Patentowanego RP takiego zgłoszenia²¹. Celem bowiem tego unormowania jest pozostawienie elementów ogólnoinformacyjnych w znaku towarowym²². Jednakże w orzecznictwie wskazać można próbę rejestracji nazwisk „Kozłowski”, „Nowak”, „Marek Grechuta”, „Marek Śliwka” jako element znaku „Logos Travel Marek Śliwka”, jak również wielu innych.

Bezsporne jest, że nazwisko samo przez się ma dużą zdolność identyfikowania określonego podmiotu (przedsiębiorcy). Użyte w znaku towarowym, obok innych elementów słownych i graficznych, może jednak nie mieć dystynktywnego i dominującego charakteru, jeżeli całościowe wrażenie wywołane przez taki złożony znak zostanie zdominowane przez inny jego element (elementy)²³. W sprawie dotyczącej wykorzystania nazwiska „Kozłowski” w znaku towarowym, osoba nosząca to nazwisko złożyła wniosek o unieważnienie znaku towarowego „Kozłowski” zarejestrowanego na rzecz Jerzego Kozłowskiego, od 1975 r. prowadzącego pod nazwą „Kozłowski” działalność gospodarczą polegającą na produkcji szczotek i pędzli. Urząd Patentowy RP stwierdził, że nie ma podstawy prawnej do unieważnienia rejestracji. Wnioskodawca nie wskazał żadnych uchybień ani przepisów, które zostały naruszone. Twierdzenie, że rejestracja uniemożliwia innym członkom rodziny prowadzenie działalności gospodarczej, zdaniem Urzędu, było nieporozumieniem²⁴. Podobne stanowisko w tej sprawie zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 7 grudnia 2005 r. Stwierdził, że w stanie faktycznym sprzeczne z zasadami współżycia społecznego było zawłaszczenie przez skarżących oznaczenia „Kozłowski”, uniemożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwiskiem „Kozłowski” uczestnikowi postępowania, jak i pozostałym członkom tej rodziny. Ponadto uznał, że posługiwanie się taką formą znaku – samym nazwiskiem – nie powoduje możliwości odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od innego, czyli nie spełnia podstawowej funkcji znaku

²¹ R. Skubisz, *Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*, w: *System Prawa Prywatnego*, t. 14B: *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 747; por. wyrok WSA w Warszawie z 2 lutego 2010 r. (VI SA/Wa 1904/09), LEX nr 784446.

²² Por. U. Promińska, *Znaki towarowe i prawa ochronne*, w: E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011, s. 490.

²³ Wyrok NSA z 24 listopada 2010 r. (II GSK 1010/09), LEX nr 787119.

²⁴ D. Frey, *Nazwisko pod ochroną*, „Rzeczpospolita” z 10 lutego 2004 r.

towarowego²⁵. Odmienne stanowisko w tej sprawie zajął Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem tego Sądu uprawniony z rejestracji znaku towarowego „Kozłowski” przed złożeniem wniosku o rejestrację tego znaku towarowego wiedział o tym, że na wiele lat przed rejestracją znaku towarowego, a także w dacie jego rejestracji członkowie rodziny Kozłowskich używali do oznaczania swoich wyrobów – pędzli i szczotek – nazwiska Kozłowski. Taka sytuacja spowodowała, że rejestracja znaku towarowego Kozłowski wykluczała możliwość oznaczania przez innych członków rodziny Kozłowskich swoich wyrobów oznaczeniem stanowiącym ich nazwisko, a tym samym – uniemożliwiała kojarzenie wyrobów pochodzących od osób noszących nazwisko „Kozłowski” właśnie z tymi producentami. Zdaniem NSA takie działanie osoby uprawnionej do rejestracji znaku towarowego „Kozłowski” miało znamiona ograniczenia konkurencji. Wobec powyższego NSA podobnie do WSA w Warszawie wskazał, że nabywcy towarów mieliby znaczne trudności w identyfikowaniu źródła pochodzenia towarów i zasadnie przyjął, że znak towarowy będący przedmiotem niniejszego postępowania nie posiada konkretnej zdolności odróżniającej²⁶.

Podobne stanowisko można wyróżnić w orzecznictwie unijnym. Trybunał Sprawiedliwości w sprawie dotyczącej rejestracji nazwiska Nicols jako znaku towarowego dla automatów sprzedających oraz dla produktów spożywczych, w tym napojów, sprzedawanych głównie za pomocą tych automatów²⁷. Stwierdził, że kryteria oceny istnienia charakteru odróżniającego znaków towarowych składających się z nazwisk są takie same jak w przypadku innych rodzajów znaków towarowych²⁸. Surowsze kryteria oceny odnoszą się do przypadków: uprzednio ustalonej liczby osób o tym samym nazwisku, powyżej której nazwisko to może być uznane za pozbawione charakteru odróżniającego; liczby przedsiębiorstw dostarczających towary lub świadczących usługi takiego samego typu jak te, których dotyczy zgłoszenie znaku towarowego, oraz w przypadku powszechnego użycia nazwiska w danym sektorze bądź jego braku. Nazwisko, nawet popularne, może być – zdaniem

²⁵ Wyrok WSA w Warszawie z 7 grudnia 2005 r. (VI SA/Wa 905/05), LEX nr 200821.

²⁶ Wyrok NSA z 20 września 2006 r. (II GSK 115/06), <http://orzeczenia.nsa.gov.pl>.

²⁷ Wyrok TS z 16 września 2004 r. w sprawie C-404/02, *Nichols plc v. Registrar of Trade Marks*, Zb. Orz. 2004, nr 8, s. I-8499.

²⁸ Por. wyrok SPI z 13 lipca 2005 r. w sprawie T-40/03 *Julian Murúa Entrena v. OHIM*, Zb. Orz. 2005, nr 7, s. II-2831.

Trybunału Sprawiedliwości – zarejestrowane jako znak towarowy, jeżeli ma charakter odróżniający.

Nieco odmienne stanowisko niż w wyroku Trybunału Sprawiedliwości zostało wyrażone w opinii Rzecznika Generalnego Dámasa Ruiza-Jaraba Colomera przedstawionej 15 stycznia 2004 r. do sprawy C-404/02. Zgodnie z nią zdolność odróżniająca danego nazwiska zależy od tego, czy konsument jest w stanie przyjąć, że w związku z towarami lub usługami, dla których wniesiono o dokonanie rejestracji, dane oznaczenie identyfikuje towary lub usługi jako pochodzące od danego przedsiębiorstwa, a nie innych. Powszechny charakter nazwiska jest jednym z czynników, ale nie decydującym, który można wziąć pod uwagę zawsze w związku z określonymi towarami lub usługami.

Jednakże, kwestia powszechności występowania nazwiska, które jest wykorzystane w znaku towarowym nie jest jednolita dla wszystkich państw unijnych. Wyraźnie wskazać można przypisywanie odmiennych uwag konsumenta włoskiego i hiszpańskiego w odniesieniu do znaków towarowych zawierających nazwisko. Przykładowo w sprawie rejestracji znaku towarowego słownego – „ENZO FUSCO”, Sąd Pierwszej Instancji w tej sprawie zajął ciekawe stanowisko. Zdaniem Sądu sposób postrzegania oznaczeń utworzonych przez nazwisko osoby może być zróżnicowany w zależności od państwa Unii Europejskiej. W celu ustalenia, czy w danym państwie właściwy krąg odbiorców nadaje przeważnie charakter odróżniający nazwisku, czy imieniu, orzecznictwo tego państwa, choć niewiążące dla sądu wspólnotowego, może dostarczyć użytecznych wskazówek. Sąd Pierwszej Instancji odniósł się wobec tego do orzecznictwa włoskiego, które reprezentuje ogólny pogląd, według którego nazwisko stanowi główny element oznaczenia składającego się z imienia i nazwiska. Co więcej, między stronami bezsporne było, że nazwisko „Fusco” nie znajduje się w grupie najbardziej rozpowszechnionych nazwisk we Włoszech. Przyjęcie takiego stanowiska zdaniem Sądu powoduje, że wskazane oznaczenia charakteryzuje pewne podobieństwo wynikające z faktu, że ich najistotniejszy element charakteryzujący jest identyczny²⁹.

Podobne stanowisko zajęto co do znaku słowno-graficznego „B. Antonio Basile 1952”. Sąd UE w tej sprawie, podobnie jak w sprawie ENZO FUSCO stwierdził, że włoski konsument przywiązuje większą

²⁹ Wyrok SPI z 1 marca 2005 r. w sprawie T-185/03 *Vincenzo Fusco v. OHIM*, Zb. Orz. 2005, nr 3, s. II-715.

wagę do nazwiska niż imienia w znaku towarowym. W tym kontekście w szczególności należy uwzględnić okoliczność, że dane nazwisko nie jest powszechne, lub przeciwnie, że jest ono bardzo często spotykane, co może mieć przełożenie na jego charakter odróżniający, jak też ewentualną popularność osoby, która wnosi o zarejestrowanie swojego imienia i nazwiska łącznie jako znaku towarowego³⁰. Wobec tego, że nazwisko „Basile” jest powszechnie znane, a nawet jest jednym z najbardziej popularnych we Włoszech, to pomimo połączenia z imieniem Antonio, jest elementem bardziej odróżniającym znak towarowy. W wyroku Sąd dokonał porównania przedmiotowych znaków w trzech płaszczyznach – wizualnej, fonetycznej i konceptualnej, podkreślając zgodnie z wcześniejszym orzecnictwem, że wobec znaków towarowych, których elementem jest nazwisko, należy zachować ten sam sposób oceny³¹. Analogicznie w sprawie rejestracji znaku słownego „PUCCI”. Sąd UE odwoływał się w tej sprawie do wcześniejszej praktyki posługiwania się kryterium przeciętnych odbiorców w odniesieniu do prawa krajowego. Podobnie jak w poprzednich sprawach twierdził, że konsument hiszpański, tak samo jak włoski, będzie zwracał uwagę przede wszystkim na nazwisko występujące w nazwie. Zdaniem Sądu UE, w przypadku znaków towarowych zawierających nazwisko ocena wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta w tym zakresie powinna być dokonywana każdorazowo, tak samo jak w odniesieniu do innych znaków towarowych³².

Zwrócić należy również uwagę na próbę rejestracji nazwisk osób powszechnie znanych jako elementów znaków towarowych. Przykładowo, można wskazać nazwisko Marka Grechuty. Takie zjawisko z jednej strony może stać się sposobem utrzymywania kultu osoby zmarłej, z drugiej jednak może też ograniczać sposób wykorzystywania tego nazwiska dla osób, które chcą kult ten podtrzymywać³³. Podkreślić należy jednak, że samo błędne skojarzenie z daną osobą może być podstawą do naruszenia dóbr osobistych³⁴.

³⁰ Por. wyrok TS z 24 czerwca 2010 r. w sprawie C-51/09 *Harman International Industrie v. OHIM*, Zb. Orz. 2010, nr 6B, s. I-5805, pkt 36, 37.

³¹ Por. Wyrok SPI z 28 czerwca 2012 r. w sprawie T-133/09 *I Marchi Italiani Srl i Antonio Basile v. OHIM*.

³² Wyrok SPI z 27 września 2012 r. w sprawie T-39/10 *El Corte Inglés, SA v. OHIM*, curia.europa.eu.

³³ Por. *Znak towarowy „Marek Grechuta”. Czy Zamość zapłaci wdowie*, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/znak-towarowy-marek-grechuta-czy-zamosc-zaplaci-wdowie,21055,art,t,id,tm.html?sesja_gratka=7ac1072575fb1c05cde09a39fdc0494b

³⁴ J. Barta, R. Markiewicz, *Internet a prawo*, Kraków 1998, s. 275.

Na gruncie powyższych rozważań zasadne wydaje się stanowisko J. Mordwiłki-Osajdy, zdaniem której rejestracja nazwiska jako znaku towarowego powinna być analizowana w uwzględnieniu dwóch aspektów. Po pierwsze, urząd powinien *ex officio* zbadać, czy zgłaszający znak towarowy nie zamierza tego dokonać w celu wykorzystania renomy istniejącego już znaku towarowego, a więc wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru. Po drugie – brak świadomości co do występowania danego nazwiska jako znaku towarowego. Wobec tego ścierają się tu dwa aspekty – rzeczywista troska o dobro osobiste w postaci nazwiska oraz próba wykorzystania renomowanego znaku towarowego³⁵. Podobnie wskazuje M. Kępiński, który uważa, że nazwisko „jest chronione tylko przed ryzykiem sprzężenia, jakie mogłoby nastąpić w umysłach odbiorców między nim a znakiem”³⁶. Pozostawienie bowiem obecnego stanu, sprzyja rejestrowaniu nazwisk w domenach internetowych³⁷. Oczywiście rejestracja nazwiska jako znaku towarowego nie zaprzecza możliwość umieszczenia w znaku towarowym nazwiska osoby trzeciej, co nie będzie bezprawne, jeśli wyrazi ona na to zgodę³⁸. Nie jest jednak jednoznaczne, jak należy traktować przypadki, w których kilka osób posługuje się tym samym nazwiskiem.

Przeprowadzone rozważania w zakresie orzecznictwa unijnego prowadzą do następujących wniosków. Po pierwsze, należy zauważyć pewną zmianę orzecznictwa w odniesieniu do sprawy *Nichols*. W sprawie tej wskazano bowiem, że znaki towarowe składające się z nazwiska powinny być oceniane w takim samym zakresie jak inne znaki towarowe. Jednak wraz z coraz liczniejszą rejestracją znaków towarowych w postaci nazwiska wskazać należy na pewną zmianę. W orzecznictwie Sądu UE i Trybunału Sprawiedliwości, a przede wszystkim OHIM, wskazano, że przeciętnego konsumenta – początkowo włoskiego, a później hiszpańskiego – cechuje szczególna uwaga w zakresie oceny podobieństwa znaków towarowych zawierających nazwisko lub będących nazwiskiem. Jednakże zmiana ta nie dotyczy tylko tego aspektu.

³⁵ J. Mordwiłko-Osajda, *Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji*, Warszawa 2009, s. 276–281.

³⁶ M. Kępiński, *Znak towarowy (funkcja, rodzaje znaków, oznaczenia stanowiące przedmiot praw wyłącznych, rejestracja, zakres wyłączności)*, „Studia Cywilistyczne” 1974, t. 22, s. 185–186.

³⁷ A. Kobyłańska, *Ochrona znaków towarowych w Internecie*, Warszawa 2005, s. 9.

³⁸ J. Mazurkiewicz, *Umieszczanie i zachowanie...*, s. 289.

Obecnie orzecznictwo wskazuje na szczególne znaczenie podczas oceny podobieństwa znaków towarowych, renomy, jednakże nie w kontekście oceny renomy, która może być utożsamiana ze znakiem towarowym, a renomy osoby, której nazwisko zostało wykorzystane w znaku towarowym. To ona bowiem może też wpływać na możliwość rejestracji znaku towarowego zawierającego nazwisko. W odniesieniu zaś do znaków towarowych zawierających nazwiska historyczne – analogicznie do ustawodawstwa polskiego – wyróżnić można odmienne od sądowego stanowiska Rzeczników Generalnych, którzy uznali nazwisko historyczne za przedmiot szczególnego szacunku i kultu. Wobec tego, podobnie jak w ostatnich orzeczeniach Sądu Najwyższego, podkreśla się, że nazwiska te posiadają charakterystyczną renomę utożsamianą z osobą je noszącą, a przede wszystkim stanowią część spuścizny Narodu, co uniemożliwia ich używanie bez pewnych ograniczeń.

4. Wnioski końcowe

Przeprowadzona analiza przepisów, jak również judykatury pozwala na wskazanie, że brakuje odrębnych regulacji na gruncie ustawy – Prawo własności przemysłowej odnoszących się do możliwości wykorzystania nazwiska powszechnego osoby zmarłej w znaku towarowym. Odmienne, w przypadku nazwisk historycznych, wprowadzono pewne ograniczenia, zgodnie z którymi rejestracja nazwisk jest traktowana przez Urząd Patentowy RP jako oznaczenie uprzywilejowane w procesie badania zdolności rejestracyjnej znaku³⁹. Jednakże, również w tym zakresie brak bardziej restrykcyjnych przepisów. Powszechnie bowiem jest wykorzystywanie nazwisk postaci historycznych w znakach towarowych. Przykładowo, wykorzystywanie nazwiska Chopina w znakach towarowych, pomimo, że uchwalono ustawę z 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina, nie jest w żaden sposób ograniczone. Baza Urzędu Patentowego RP zawierała 104 znaki towarowe zawierające słowo „Chopin”. Są to m.in. produkty spożywcze, alkoholowe. Nazwisko to zostało umieszczone również w znaku Lotniska Chopina, jak też Instytutu Chopina powstałego na podstawie ustawy o ochronie dziedzictwa Chopina. W przypadku rejestracji w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), zgodnie z danymi umieszczonymi na stronie internetowej tego urzędu w 22 znakach towarowych

³⁹ *Metodyka badania zdolności rejestracyjnej znaków towarowych*, Warszawa 1994, s. 36.

wykorzystano nazwisko Chopina, jak również w 4 wzorach przemysłowych. Znaki towarowe, podobnie jak w przypadku zgłoszeń, obejmują towary spożywcze – w tym w przeważającej mierze słodczyce, alkohol, jak również przyrządy i urządzenia naukowe, pianina. Zaskakujące jest również, że część zgłoszonych, a nawet zarejestrowanych znaków towarowych została zgłoszona przez podmioty zagraniczne⁴⁰. Rodzi to pytanie, czy zgłaszający te znaki towarowe otrzymali pozwolenie na wykorzystywanie nazwiska Chopina w swoich znakach towarowych.

Wobec tego, zasadnym wydaje się sięgnięcie do przepisów kodeksu cywilnego. Jednakże one również nie dają odpowiedzi w odniesieniu do możliwości wykorzystywania nazwiska osoby zmarłej w znaku towarowym. W rozważaniach nad możliwością wykorzystywania nazwiska, warto wskazać również przepisy ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji⁴¹. Bezprawne naruszenie prawa do nazwiska często następuje podczas prowadzenia działalności gospodarczej i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji⁴². Przepisy te nabierają szczególnego znaczenia wobec wzajemnego przenikania się trzech ustaw – kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa własności przemysłowej⁴³. Zgodnie z art. 5 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Natomiast, art. 6 ust. 1 ustawy określa, że jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, które wcześniej używało podobnego oznaczenia, przedsiębiorca ten powinien podjąć środki mające na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich. Na żądanie zainteresowanego sąd wyda orzeczenie nakazujące przedsiębiorcy, który później zaczął używać tego oznaczenia, podjęcie stosownych środków zapobiegających, polegających w szczególności na wprowadzeniu zmian w oznaczeniu

⁴⁰ Por. <https://oami.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/chopin>

⁴¹ Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

⁴² J. Wisłocki, *Prawo osobowe*, Warszawa 1946, s. 56.

⁴³ M. Kępiński, I. B. Nestoruk, *Niezarejestrowany znak towarowy*, w: *System Prawa Prywatnego*. t. 15: *Prawo konkurencji*, red. M. Kępiński, Warszawa 2014, s. 213.

przedsiębiorstwa, ograniczeniu zakresu terytorialnego używania oznaczenia lub jego stosowaniu w określony sposób. Podkreślić należy, że przepisy te oceniane w kontekście używania nazwiska w firmie przedsiębiorstwa mają odmienne znaczenie. W pierwszym – chodzi bowiem o „zawłaszczenie prawa wcześniej nabytego”⁴⁴. Artykuł 6 u.z.n.k. określa zaś przypadki odnoszące się do kolizji wynikającej z legalnego używania nazwiska – „niewypowiedzianym założeniem tego przepisu jest prawo każdego człowieka do wyróżnienia swoim nazwiskiem prowadzonego przedsiębiorstwa”⁴⁵. Z drugiej jednak strony należy pamiętać o ochronie jakie przysługuje osobie posiadającej konkretne nazwisko⁴⁶, jak również krewnym osoby zmarłej.

Problematyka ta pozostaje szczególnie istotna w dobie komercjalizacji dóbr osobistych – „można zauważyć, że współcześnie coraz bardziej nasila się zjawisko komercjalizacji niektórych dóbr osobistych. Proces ten obejmuje również nazwisko”⁴⁷. „Współcześnie ma miejsce masowa komercjalizacja wizerunku i nazwiska”⁴⁸. Nazwisko osoby zmarłej stając się częścią znaku towarowego może również być elementem, który jest decydujący wobec wyceny takiego znaku towarowego.

Streszczenie

Nazwisko osoby zmarłej często staje się elementem przyciągającym klientów, świadczącym o renomie lub konkretnej jakości produktu. Jest to szczególnie istotne, gdy nazwisko staje się elementem firmy, nazwy lub znaku towarowego. Artykuł przedstawia sposób ochrony nazwiska osób zmarłych jako znaku towarowego na gruncie judykatury polskiej i unijnej. Szczególna uwaga została skupiona na ochronie nazwiska powszechnego oraz nazwisk historycznych. Przedstawiono również

⁴⁴ Por. R. Stefanicki, *Prawo do nazwy...*, s. 121.

⁴⁵ J. Szwaja (red.), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 1994, s. 70.

⁴⁶ M. Kępiński, J. Kępiński, *Oznaczenie przedsiębiorstwa*, w: *System Prawa Prywatnego*. t. 15: *Prawo konkurencji*, red. M. Kępiński, Warszawa 2014, s. 172

⁴⁷ M. Pazdan, *Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym*, w: J. Gołaczyński, P. Machnikowski (red.), *Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka*, Warszawa 2010, s. 445.

⁴⁸ A. Nowińska, *Wolność wypowiedzi prasowe*, Warszawa 2007, s. 171.

wnioski w odniesieniu od odmiennego sposobu ochrony nazwiska osób zmarłych w prawie cywilnym oraz w ustawie Prawo własności przemysłowej. Artykuł zawiera również wnioski *de lege ferenda*, postulujące zmianę obecnych unormowań.

Słowa kluczowe: Znak towarowy, nazwisko, nazwisko osoby zmarłej.

Abstract

A dead persons' surname is frequently such an element which attracts clients and which represents the reputation and quality of a product. This can be very important when a surname becomes part of a brand or company name and trademark. This article presents the method of protecting the surname of a dead person as a trademark on the basis of Polish and European jurisprudence. The main attention was put on the protection of historical and common surnames. This allows the presentation of different ways of protecting a surname in civil law and intellectual property law. This article also presents a *de lege ferenda* conclusion which postulates changes in the legal protection of surnames as trademarks.

Keywords: Trademark, surname, a dead persons' surname.